

Sygn. akt XXII GWo 11/20

POSTANOWIENIE

Dnia 27 kwietnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów
Wspólnotowych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow (spr)

Sędziowie SO: Joanna Kornatka, Anna Kowalik

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2020 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku **A. K.**

z udziałem **A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia wnioskodawczynie od postanowienia wydanego 24 lutego 2020 roku

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Joanna Kornatka

SSO Ewa Dietkow


SSO Anna Kowalik

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 24 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek uprawnionej A.K. o udzielenie zabezpieczenia roszczeń przeciwko obowiązanemu A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (postanowienie k. 157, uzasadnienie k. 163-169).

Na to postanowienie uprawniona 24 marca 2020 roku złożyła zażalenie wnosząc o jego zmianę poprzez uwzględnienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczeń i zabezpieczenie roszczeń uprawnionej w sposób wskazany we wniosku o udzieleniu zabezpieczenia oraz o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego. Skarżąca zarzuciła zaskarżonemu postanowieniu:

1. naruszenie art. 730 § 1 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. i w zw. z art. 286 p.w.p. polegające na pominięciu przy dokonywaniu oceny podobieństwa porównywanych oznaczeń okoliczności, że znak towarowy „STIMGO” zarejestrowany na rzecz Uprawnionej i oznaczenie „SITI GO” używane przez Obowiązaną są przeznaczone do oznaczania identycznych towarów tj. nawozów i nawozów w WE, co skutkowało niezastosowaniem adekwatnych kryteriów oceny podobieństwa oznaczeń, podczas gdy w orzecznictwie jednoznacznie przyjmuje się, że w przypadku identyczności towarów wystarczający jest mniejszy stopień podobieństwa znaków, by przyjąć ryzyko możliwości konfuzyjnego wprowadzenia w błąd, co skutkowało błędem w ustaleniach faktycznych, polegającym na niezasadnym przyjęciu, że słowny znak towarowy „STIMGO” zarejestrowany na rzecz uprawnionej oznaczenie „SITI GO” używane przez Obowiązaną nie są podobne w stopniu mogącym wywołać ryzyko konfuzji, podczas gdy porównanie obu oznaczeń z zastosowaniem odpowiednich kryteriów powinno doprowadzić Sąd I instancji do uznania istnienia konfuzyjnego podobieństwa porównywanych oznaczeń;
2. naruszenie art. 730¹ § 1 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. p.w.p. i w zw. z art. 286 p.w.p. polegające na błędnym przyjęciu, że uprawniona nie uprawdopodobniła, że przysługującej względem obowiązanej roszczenia z art. 296 ust.

1 i 286 p.w.p., podczas gdy we wniosku o udzielenie zabezpieczenia uprawniona co najmniej uprawdopodobniła, że: posiada zarejestrowany na swoją rzecz słowny znak towarowy „STIMGO” oraz że oznaczenie to zarejestrowane jest m. in. dla oznaczania nawozów i nawozów WE; obowiązana używa w obrocie gospodarczym oznaczenia „SITI GO” i  w odniesieniu do towarów identycznych z towarami, dla których zarejestrowany jest znak „STIMGO”; oznaczenie „SITI GO” jest podobne do znaku towarowego „STIMGO” na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej; używanie oznaczenia „SITI GO” w obrocie gospodarczym w odniesieniu do towarów identycznych co towary oznaczane znakiem towarowym „STIMGO” - nawozy i nawozy WE - prowadzi do ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd; co skutkowało błędem w ustaleniach faktycznych, polegającym na przyjęciu, że nie zostały spełnione przesłanki pozwalające na udzielenie zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 730¹ § 1 k.p.c., podczas gdy prawidłowo przeprowadzone postępowanie powinno doprowadzić do uznania zasadności przyznania ochrony roszczeniom Uprawnionej wobec Obowiązanej i tym samym skutkować powinno wydaniem postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;

3. naruszenie art. 730¹ § 1 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. i w zw. z art. 286 p.w.p. polegające na błędnym przyjęciu, że uprawniona nie uprawdopodobniła interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, pomimo że we wniosku o udzielenie zabezpieczenia Uprawniona wskazała na okoliczności uzasadniające interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia przysługujących jej wobec obowiązanej roszczeń. co skutkowało błędem w ustaleniach faktycznych, polegającym na przyjęciu, że nie zostały spełnione przesłanki pozwalające na udzielenie zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 730¹ § 1 k.p.c. podczas gdy prawidłowe przeprowadzone postępowanie powinno doprowadzić do uznania zasadności przyznania ochrony roszczeniom Uprawnionej wobec obowiązanej i tym samym skutkować powinno wydaniem postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;
4. naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. poprzez niezasadne uznanie, że uprawniona powinna przedstawić twierdzenia i dowody na to, że znaczna liczba potencjalnych nabywców (nie zaś pojedyncze osoby) kierują się oznaczeniem towaru i mogą zostać wprowadzone w błąd co do jego pochodzenia od stron postępowania, podczas gdy przesłanką zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest konieczność wystąpienia konfuzji wśród odbiorców, a jedynie ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które

obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakami towarowymi zarejestrowanymi;

5. naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez błędne zastosowanie i przeprowadzenie analizy obejmującej badanie identyczności sporych oznaczeń, podczas gdy wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń Uprawnionej nie odwołuje się do treści tego przepisu i oparty został na treści art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.;
6. naruszenie art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez błędne uznanie, że używanie przez Uprawnioną w obrocie znaku towarowego „STIMGO”, w którym to słowo jest wyraźnie rozdzielone na „STIM” i „GO”, nie wchodzi w zakres prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „STIMGO”, zarejestrowanego przez Urząd Patentowy RP pod numerem R. 299157, podczas gdy dopuszczalne jest używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru (zażalenie k.171-183).

Sąd zważył:

Zażalenie należało oddalić.

Sąd rozpoznający zażalenie uprawnionej zgadza się z rozstrzygnięciem Sądu orzekającego przyjmując za własne poczynione przy wydaniu orzeczenia z 24 lutego 2020 roku ustalenia faktyczne oraz ocenę prawną.

Zgodnie z art. 296 ust 2 pkt 2 p.w.p. uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd przez podobne znaki lub podobne towary ma miejsce, gdy odbiorcy mogą sądzić, że towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw ze sobą powiązanych. Używanie więc podobnych znaków dla podobnych towarów może wywoływać w świadomości przeciętnych odbiorców niebezpieczeństwo pomyłek co do źródła pochodzenia towarów lub usług (zob. szerzej R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego, s. 1106). „Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest oceniane z punktu widzenia "modelowego" odbiorcy,

a więc obiektywnego wzorca. Niebezpieczeństwo to jest wypadkową podobieństwa towarów i znaków. Obydwa elementy łączą się ze sobą ściśle i przeciętny odbiorca, dokonując wyboru towarów, w toku porównywania znaku towarowego ich nie rozdziela. Polega ono na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez odbiorcę danego towaru uprawnionemu. [...] Podobieństwo między znakami jest tym większe, im większa jest możliwość skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem z wcześniejszym pierwszeństwem ze względu na siłę odróżniającą drugiego z wymienionych znaków” – tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 roku, sygn. akt I ACa 263/13, LEX nr 1322023. Ocena podobieństwa znaków lub towarów powinna być przeprowadzona kompleksowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników, takich jak forma wizualna, fonetyczna, znaczeniowa itp., z perspektywy zdolności percepcyjnych przeciętnego odbiorcy dostatecznie dobrze poinformowanego, uważnego i rozsądnego (T. Demendecki, A.Niewęglowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, komentarz Prawo własności przemysłowej, LEX nr. 10180).

Wbrew twierdzeniom skarżącej, Sąd dokonując oceny podobieństwa znaku towarowego uprawnionej do oznaczeń stosowanych przez obowiązanego wziął pod uwagę, że obie strony używają ich dla identycznych towarów (środków chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa). Sąd podziela prezentowany w doktrynie pogląd, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest niejako wypadkową podobieństwa towarów i znaków towarowych. Nie wystarczy samo podobieństwo towarów, a nawet ich identyczność, jak w niniejszej sprawie produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy przeznaczone dla rolnictwa. Sąd uznał, że nie istnieje podobieństwo (a tym bardziej identyczność) pomiędzy znakiem towarowym uprawnionej STIMGO, a oznaczeniami obowiązanego. Nie są one bowiem podobne na żadnej z płaszczyzn: czy to fonetycznej, wizualnej (graficznej), czy koncepcyjnej, czy nawet znaczeniowej.

Po pierwsze, brzmienie słów „siti go” oraz „stimgo” wyklucza podobieństwo fonetyczne obu znaków. Dodatkowo, oznaczenie „siti” obowiązanego brzmi identycznie fonetycznie jak angielskie słowo oznaczające miasto (City). Znaki te zatem również różnią się na płaszczyźnie znaczeniowej. Oznaczenie obowiązanego fonetycznie jest identyczne z „City go”, co może oznaczać „miasto idź”, „miasto do przodu”. Natomiast znak towarowy uprawnionej pozostaje fonetycznie wolny od znaczeń (fantazyjny). Oznaczenia te różnią się również na płaszczyźnie wizualnej. Przede wszystkim oznaczenie obowiązanego składa się z dwóch słów „siti” i „go”, nie zaś jak twierdzi uprawniona z jednego słowa, którego ostatnia sylaba „go” jest identyczna z ostatnią sylabą słownego znaku towarowego uprawnionej. Znak towarowy uprawnionej składa się z jednego słowa „stimgo”. Porównując słowa „siti” oraz „stimgo” nie sposób doszukać się podobieństwa. Znak uprawnionej składa się z sześciu liter, a oznaczenie uprawnionego jedynie z czterech. Co prawda oba oznaczenia zaczynają się na tę samą literę, jednak na tym podobieństwo w ocenie Sądu się kończy.

W ocenie Sądu rozpoznającego zażalenie, w niniejszej sprawie nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, którymi w tym wypadku są nabywcy środków chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa. Sąd podziela w całości stanowisko Sądu orzekającego o oddaleniu wniosku, że uprawniona nie przedstawiła żadnych twierdzeń i dowodów na potwierdzenie faktu kierowania się oznaczeniem towaru przez znaczną liczbę potencjalnych nabywców, a zatem wprowadzenia ich w błąd co do jego pochodzenia od stron postępowania. Nie można twierdzić, że uprawniona uprawdopodobniła interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawniona w istocie poświęca uzasadnieniu tego interesu dwa punkty 68 i 69 wniosku. W pozostałych (65-67, 70-71) w rzeczywistości istotnie zawarte są rozważania czysto teoretyczne. Nawet jednak w tych dwóch punktach 68 i 69 wniosku mowa jest tylko o zapobieżeniu niekorzystnym skutkom kontynuowania działalności obowiązanej (68) oraz brak zabezpieczenia miałby spowodować utratę pozycji tynkowej uprawnionej i jej towarów (69). Rozważania te nie odnoszą się do uprawdopodobnianych faktów takich, jak kierowanie się oznaczeniem towaru przez znaczną liczbę potencjalnych nabywców, używanie znaku towarowego uprawnionej i skali tego używania, rozpoznawalności w relatywnym kręgu odbiorców, czy renomy znaku towarowego uprawnionej.

Pozostałe zarzuty zażalenia stanowiły jedynie polemikę z uzasadnieniem Sądu orzekającego o oddaleniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Z tych względów, na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i § 3 k.p.c., Sąd postanowił o oddaleniu zażalenia.

SSO Joanna Kornatka

SSO Ewa Dietkow

SSO Anna Maria Kowalik